

>> Newsletter [Anno VI, numero 3, luglio 2000]

Sommario

- [[Vita associativa](#)]
- [[Agenda](#)]
- [[Maria Saveria](#)]
- [[Flash](#)]
- [[Contributi](#)]
- [[Giurisprudenza](#)]

[Vita associativa]

A Sorrento, un successo

Nei giorni 9/15 Aprile u.s. si è tenuto con grande successo l'EXCO Meeting dell'AIPPI (Sorrento 2000): lavori serratissimi e maltempo (AIPPI disclaims!) han fatto sì che solo gli ultimi giorni ci si è resi conto di essere a Sorrento!

Grande soddisfazione degli oltre 500 tra partecipanti, accompagnatori ed ospiti per l'organizzazione eccellente e senso di abnegazione di chi, per esempio, ha "volontariamente" ceduto la suite alle medaglie d'oro AIPPI e di chi con nastro tri-colore sul "badge" e mazzolino di fiori all'occhiello ha stretto decine e decine di mani per dare il benvenuto agli ospiti del buffet offerto dal Gruppo italiano: atmo-sfera calda e da confraternita quindi, nella migliore tradizione aippiana.

Inquietanti i temi trattati: Q 137 – Il futuro del sistema brevettuale in Europa; Q 147 – La effettività delle misure doganali dopo i TRIP's; Q 148 I marchi di forma: confine tra marchio e design; Q 150 – brevettabilità degli ESTs, SNPs e del geno-ma; Q 151 – L'impatto delle restrizioni pubblicitarie sui marchi. Le mozioni approvate in riunione plenaria potranno leggersi sul sito AIPPI, a cui necessariamente si rimanda per la complessità dei temi.

In particolare si è dibattuto sulla attualità e tempi ormai prossimi del brevetto co-munitario e sulla questione delle traduzioni (consensi sul primo, ed anche sul se-condo, nel senso di mantenerle naturalmente), con cenni anche alle questioni di armonizzazione mondiale dei brevetti (world patent treaty) e della giurisdizione mon-diale (arriveremo alle traduzioni in "lunatico" ?).

Molto dibattuta anche la questione della possibilità o meno di convertire una do-manda di brevetto comunitario in domande nazionali, senza la quale il sistema stenterebbe a partire (alcune brillanti osservazioni sono state fatte in merito al pa-rallelo con il rideposito del marchio radiato nel sistema Accordo / Protocollo di Madrid: non è vero che non c'è un modo giusto di fare le cose sbagliate!).

Molto approfondita anche la questione della domanda ed eccezione di nullità di brevetti e marchi depositati all'estero (con esclusione del copyright), secondo le bozze di convenzione di Bruxelles e dell'Aja.

Delusione invece per il mancato intervento di rappresentanze dell'UIBM: problemi di Protocollo? Intervenuto invece il

Ministro plenipotenziario Umberto Zamboni di Salerano, de-legato del Ministro degli Esteri per le questioni di PI, che ha mostrato particolare spessore, attenzione e sensibilità alle problematiche che la PI sta vivendo, con ciò spezzando la proverbiale omertà ed il distaccato disinteresse mostrato dai nostri politici nei confronti di questa materia.

Con questa nota di ottimismo, l'anno prossimo tutti a Melbourne, al Congresso!

(silvano adorno)

Una visita ad Israele

Il Gruppo italiano sta organizzando, d'intesa col Gruppo AIPPI israeliano, una visita in Israele dal 31.10.2000 al 5.11.2000, a quanto ci dicono uno dei periodi migliori per visitare quel Paese. Scopo del viaggio è prevalentemente turistico, anche se è previsto un incontro di una mezza giornata (per chi lo desidera), per ascoltare una relazione su un tema di interesse scientifico seguita da eventuale dibattito.

I temi proposti sono: a)- protezione brevettuale del software, compresa la nuova tendenza alla concessione di brevetti per metodi d'affari, oppure b)- la protezione delle appellazioni d'origine secondo l'Arrangement di Lisbona e le previsioni dei TRIP's in materia di indicazioni geografiche.

Chi è interessato a svolgere una Relazione (in inglese) sull'argomento, è pregato di segnalarlo fin d'ora. E' prevista una visita guidata del Paese: Gerusalemme e dintorni, Mar Morto, Tiberiade, Nazareth e dintorni.

La visita offrirà l'occasione di incontri professionali con i colleghi locali, molto attivi sia per quanto riguarda l'AIPPI, sia per quanto concerne le relazioni professionali con gli omologhi stranieri, soprattutto in questo momento, caratterizzato dalle intense relazioni italo-israeliane, dopo che l'industria locale ha deciso di esportare, per fini civili, parte della tecnologia militare sino ad ora applicata solo a quel settore. Stiamo mettendo a punto il programma definitivo.

La spesa comprende un cocktail ed una cena con i colleghi locali e loro familiari. Si sta definendo il costo degli alberghi, che in Israele non sono a buon mercato.

Per il viaggio esistono tariffe molto differenziate, per cui è opportuno che ciascuno consulti il proprio agente di viaggio.

Accompagnatori (anche non soci AIPPI) saranno graditi.

Eventuali adesioni di massima dovranno pervenire allo scrivente – possibilmente via fax al N. 02/86998519- all'indirizzo di Piazza S. Ambrogio 1 – 20123 MILANO, entro il 20 luglio p.v., per la necessità di prenotare gli alberghi, di cui attendiamo di conoscere disponibilità e tariffe.

Confidiamo in una larga partecipazione, dal momento che si tratta di un'occasione assolutamente unica. Se poi essa avrà successo, vedremo di ripeterla in altri Paesi.

[Torna al Sommario](#)

[Agenda]

La 3a Conferenza internazionale di FORUM sul marchio
La conferenza si terrà ad Alicante, nella nuova sede ipergalattica dell'UAMI, il 26-27 ottobre, sui temi dell'esperienza delle Commissioni di ricorso, l'applicazione del diritto comunitario, le decisioni recenti della Corte di giustizia, l'esaurimento del diritto, i problemi di Internet, il sistema WIPO, i marchi di rinomanza. Interverranno i più accreditati esperti internazionali e rappresentanti della Comunità e dell'UAMI. (per info: Forum, tel. 0049 6221 500 502; fax 6221 500 555)

[Torna al Sommario](#)

[Maria Saveria]

Maria Saveria Cinquegrani ci ha lasciati, ma trasmette a tutti coloro che hanno avuto l'occasione di conoscerla o semplicemente incontrarla il valore di una esperienza umana densa di significati. La libertà delle Sue idee, che ha difeso sempre con grande determinazione, ed il rispetto per la libertà degli altri hanno improntato ogni Suo atto e si è riflessa in quella Sua straordinaria capacità comunicativa, così attraente e coinvolgente. La Sua capacità professionale, indubbia, e il segno che la Sua azione ha impresso, manifesto, poco aggiungono nella labilità delle cose umane al valore della Persona, che resta. Maria Saveria mi è stata molto cara ed è per questo che sento il desiderio di firmare questa breve nota in segno di ricordo ed affetto.

stefano sandri

[Flash]

Arriva ad Alicante il nuovo Presidente e la IVa Commissione Per far fronte al continuo aumento del lavoro (quest'anno si prevedono 60.000 domande!), da Novembre sarà operativa una quarta Commissione di Ricorso; il nuovo Presidente dell'UAMI, Wubbo de Boer, assumerà le sue funzioni il 30 Settembre.

[Torna al Sommario](#)

[Contributi]

Note a margine del Convegno ERA "Protezione legale delle invenzioni biotec-nologiche e sue limitazioni" - Trier, 26 novembre 1999

Nel quadro di questo convegno, presieduto dal prof. Straus del Max-Planck-Institut fra i numerosi argomenti biotecnologici trattati (agricoltura, industria farmaceutica ed alimentare) è stata esaminata l'influenza della Direttiva biotecnologica 98/44/CE del 6 luglio 1998 su varie istituzioni europee aventi attinenza diretta o indiretta alle biotecnologie. Per brevità qui mi limiterà a considerare gli effetti che essa sta avendo sulle leggi brevettuali degli Stati membri dell'UE.

Come è ben noto la Direttiva obbliga gli Stati membri ad allineare le proprie leggi brevettuali nazionali alla Direttiva stessa entro il 30 luglio 2000. Su questo obbligo non ha nessun effetto né sospensivo né ritardante l'azione di impugnativa intrapresa dall'Olanda (affiancata dall'Italia).

Qui di seguito è riportato quanto è in corso in Germania, in Italia e nell'organizzazione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) di Monaco.

Direttiva biotecnologica 98/44/CE e sua trasposizione nella legge brevettuale tedesca - Dr. H.G. Landfermann - Ministero Federale della Giustizia

Come per gli altri Stati membri dell'Unione Europea, anche per la Germania scopo della Direttiva è quello di completare e di concretizzare la legge brevettuale nazionale vigente.

Il Dr. Landfermann ha riferito che al Ministero Federale della Giustizia è in preparazione un progetto di legge, che, come più sopra accennato, avrà lo scopo di ampliare la legge brevettuale nazionale vigente con disposizioni aggiuntive solamente nei settori che interessano le innovazioni biotecnologiche. I regolamenti della Direttiva in merito a deposito, accesso e ri-deposito di un materiale biologico avendo carattere troppo specialistico con dettagli tecnici non verranno inseriti nel testo della legge brevettuale, ma verranno accolti in un ordinamento suppletivo a parte.

Accenno sull'analoga trasposizione nella legge brevetti nazionale in Italia

-Intervento del Dr. Orlando-

Nella discussione che ha seguito all'esposizione del Dr. Landfermann, ho preso la parola per riferire le informazioni avute dall'UIBM di Roma.

Anche in Italia le competenti autorità si stanno occupando del problema mediante la redazione di un decreto legislativo che viene portato avanti, discusso e modificato.

Attraverso questo decreto legislativo la Direttiva, dopo approvazione del Parlamento, può venir accolta nella legge brevettuale italiana.

La completa ed esatta enunciazione di questo decreto legislativo non è ancora accessibile al pubblico. È tuttavia fuori dubbio che esso seguirà sostanzialmente gli articoli della Direttiva. Sussiste però una lieve differenza, e cioè, contrariamente al secondo paragrafo del “considerando 42”, la commissione legislativa incaricata non intende assolutamente ammettere deroghe dall’Articolo 6.2 (c) della Direttiva, anche nel caso in cui l’innovazione concernente l’impiego di embrioni umani potrebbe rappresentare un medicamento od un diagnostico utile alla sopravvivenza di un embrione in stato di necessità ancora nel grembo materno.

La riluttanza del legislatore italiano a prendere in considerazione manipolazioni su embrioni umani è forse, in parte, dovuta al fatto che la “materia prima” è accessibile solo a mezzo aborto, un intervento cruento contrario alla coscienza morale di molti cittadini, anche se l’aborto all’inizio della gravidanza è ammesso, per gravi motivi, dalla legge dello Stato.

Procedura di concessione all’EPO nel campo delle invenzioni biotecnologiche. La Direttiva 98/44/CE e le nuove regole dalla 23b alla 23e della EPC

L’argomento è stato presentato dal Dr. Gugerell, Direttore del settore d’esame biotecnologico all’EPO di Monaco.

Sebbene l’Organizzazione del Brevetto Europeo non sia soggetta alla richiesta formale di allineare l’EPC alla Direttiva, come lo sono le leggi brevettuali degli stati membri dell’UE (prima del 30 luglio 2000).

Come previsto, senza coinvolgere l’Articolato della Convenzione, il Consiglio di amministrazione ha introdotto 4 nuove regole, dalla 23b alla 23e, nelle Regolazioni di Implementazione e, in linea generale queste nuove regole riflettono le disposizioni del Capitolo I della Direttiva, che si riferisce ai requisiti di brevettabilità. Queste nuove regole sono entrate in vigore il 1 settembre 1999 e devono venire applicate ad ogni decisione presa dopo tale data, e così le decisioni su domande di brevetto, depositate molto prima, devono quindi essere fatte con le nuove regole.

Dei 5 capitoli è solo il Capitolo I che in effetti richiedeva l’implementazione. I requisiti del Capitolo IV (deposito di materiale biologico) sono già pienamente soddisfatti dalle specifiche disposizioni della EPC (Regola 28 e 28a). Il Capitolo II (Scopo della protezione), il Capitolo III (Licenza obbligatoria) ed il Capitolo V (Disposizioni finali), in vista dei loro contenuti, non necessitano di esser presi in considerazione per l’implementazione..

Le Regolazioni di Implementazione sono una parte integrale dell’EPC, e pertanto sono vincolanti per le camere dei ricorsi e per le corti nazionali.

(Giorgio Orlando)

PROTOCOLLO is it . Le nullità “Nessuno” può invocarle .

Deregulation anche per i marchi: la “designazione” in luogo dei depositi, il rideposito dei marchi internazionali radiati ed il regime della nullità relativa, moltiplicando i marchi in circolazione, occasionerà la coesistenza di molti marchi confondibili (in effetti già il marchio di rinomanza ed il regime di libera cessione avevano messo in crisi il concetto di marchio come certificazione di origine).

L’art. 59 (nuova) legge marchi legittima solo i “titolari dei diritti anteriori” alla azione diretta di nullità, includendo il riferimento all’ art. 25(3)(b): è canonizzato il difetto di novità come difetto di appartenenza ?

Il nuovo art. 59 confligge però con gli artt. 48(2), 47 e 17, non modificati dalla no-vella, che legittimano espressamente i terzi a far valere la nullità, nonché confligge con l’ art. 32(bis)(2) che legittima anche il licenziatario esclusivo.

Se i terzi possono quindi ancora sollevare la nullità ex artt. 48(2), 47 e 17, ma non possono farla valere in via diretta ex art. 59(1), ciò significa che i terzi possono solo eccepire la nullità incidenter tantum, ma non possono chiederla in via principale con effetto erga omnes.

Del resto un marchio preceduto da anteriorità non dovrebbe essere azionabile, perché non (più) distintivo: ma ciò è ancora vero, col nuovo regime ?

Conseguenze sui depositi: il marchio è invalido? Bene , così “Nessuno” può invalidarlo!

(silvano adorno)

[Torna al Sommario](#)

[**Giurisprudenza**]

La prima sentenza definitiva italiana in materia di biotecnologie

In merito al resoconto della prima decisione definitiva in materia di invenzioni biotecnologiche , il cui resoconto è stato pubblicato nel precedente n.2 del Newsletter, riceviamo la seguente precisazione da parte della Dr.ssa Olga Capasso, Consulente Brevettuale della Sorin Bio-medica Diagnostics S.p.a., parte in causa:

“Mi sembra doverosa una precisazione concernente la valutazione del requisito della sufficienza di descrizione che il Collegio Giudicante ha dato.

Non si può concordare quando si legge che il Tribunale ha accolto ‘il criterio dell’omologia e cioè considerando sufficientemente descritte e comprese nell’ambito di protezione del brevetto non soltanto le proteine la cui sequenza di amminoacidi è esattamente quella specificata nel brevetto (e che sono quindi codificate dalla sequenza di nucleotidi egualmente indicata nel brevetto), ma anche proteine che hanno in comune con le prime solo una certa percentuale (nel caso di specie il 40%) della sequenza di amminoacidi di cui sono composte (e che sono quindi codificate da sequenze di nucleotidi solo in parte corrispondenti a quella individuata nel brevetto)’.

Nel testo brevettuale e nelle rivendicazioni come rilasciate dell’UEB, il riferimento ad un’omologia di almeno il 40% non riguarda l’ambito di protezione delle rivendicazioni ma il criterio di definizione univoca del virus dell’epatite C, HCV. Su ciò le Parti in Causa hanno sempre concordato, e ritengo siano consapevoli della sostanziale differenza. Inoltre, e forse in questo contesto ancora più rilevante, il Collegio Giudicante ha accolto la richiesta limitazione dell’ambito di protezione del brevetto alla porzione del genoma di HCV effettivamente clonata, sequenziata e descritta, ritenendo che la porzione 5’ del genoma e i peptidi da essa codificati, non descritti nel testo brevettuale, non possano ritenersi sufficientemente descritti. In pratica la frazione italiana del brevetto Europeo della Chiron Co. EP 318216 non protegge i peptidi della regione “core” di HCV.”

(Olga Capasso)

Una nuova definizione giuridica del marchio onomatopico quale marchio debole: il caso Crik Crok.

In merito alla ordinanza del Tribunale di Roma in oggetto, il cui resoconto è stato del pari pubblicato nel precedente n.2 del Newsletter, riceviamo il seguente commento dall’Avv. Alessandro Nespega, legale della ICA FOODS, parte nel relativo procedimento cautelare:

“Sia consentito dissentire dalle espressioni entusiastiche riferite, giacché quanto affermato dal Tribunale di Roma non sembra trovare alcuna giustificazione nella fattispecie concreta esaminata.

Come si rammenterà nell’ordinanza – per sua natura provvisoria, perché emessa all’esito di una fase cautelare – il Collegio della Nona Sezione del Tribunale di Roma ha definito il marchio CRIK CROK – utilizzato da lunghissima data per contraddistinguere prodotti leaders nel settore degli snacks salati ed in particolare patatine fritte – composto da “termini di fantasia” ma onomatopico, e per-ciò debole.

Non è qui assolutamente in discussione la correttezza dell’equazione: marchio onomatopico = marchio debole. In altre parole può anche condividersi che si affermi la intrinseca ed

astratta debolezza del marchio onomatopeico. D'altronde non si tratta di una novità assoluta, essendo concetto assolutamente noto e riferito nei più diffusi manuali di diritto industriale. Ciò che stupisce è invece la disinvoltura e la superficialità con la quale si è applicato tale concetto al marchio CRIK CROK.

Il marchio che viene dichiarato dal Tribunale debole – perché onomatopeico – è, come detto, il marchio CRIK CROK. Se non celebre, certamente si tratta di un marchio notoriamente conosciuto nel settore degli snacks salati e delle patatine fritte in particolare, fra i leaders del settore, presente nel mercato nazionale sin dal 1950. I prodotti sono distribuiti da una capillare rete commerciale ed il marchio CRIK CROK è oggetto di ampia continua diffusione pubblicitaria su tutti i media disponibili.

Ora tale marchio, come riferisce la stessa nota di commento, è stato già dichiarato forte dal Tribunale di Roma con sentenza del 1973, che riferisce in proposito sulle parole CRIK CROK: 'tali espressioni rappresentano l'associazione di termini rispettivamente significativi di qualcosa di croccante, ma non richiamano affatto con immediatezza l'idea delle patatine fritte, il primo termine essendo riferibile più che altro al rumore del ghiaccio o del vetro che si spezza ed il secondo attenendo a qualsiasi elemento croccante o friabile, tipo grissini, caramelle, torroni. I marchi CRIC CROC e CRIK CROK costituiscono una indovinata combinazione di due parole originali, estranee all'uso comune, e sono del tutto privi di aderenza concettuale con il prodotto che essi designano. Palesemente arbitrario, chiaramente coartato è quindi il collegamento ideologico tra le citate espressioni e le patatine fritte. Il binomio CRIK CROK è pertanto frutto di fantasia, ispirato ad una duplice trasposizione metaforica, e costituiscono non soltanto un marchio valido, bensì un marchio forte caratterizzato da impronta individuale e originale' (Trib. Roma, sentenza 16 dicembre – 20 dicembre 1973, Sez 1a, Civile, G.rel. Pittiruti)

La definizione di marchio forte dell'espressione CRIK CROK è stata confermata ed anzi riaffermata dalla Corte di Appello di Roma, adita in sede di gravame. (C. Appello Roma, sentenza 13 aprile 1976, Sez. 1^a Civile). Ancora sempre il Tribunale di Roma nel 1990 ha riconosciuto e condiviso la forza del marchio CRIK CROK, come già affermato in precedenza dal Tribunale. (cfr. Trib. Roma sentenza 9 febbraio 1990).

Si tratta quindi di pronunce definitive di contenuto diametralmente opposto alla recente ordinanza del medesimo Tribunale.

Sinceramente sfuggono le motivazioni di tale inversione di rotta, perché non è credibile che l'atto di consumazione del prodotto corrisponda univocamente al suono della pronuncia delle parole CRIK CROK.

Ma la decisione è discutibile sotto un diverso ed ulteriore profilo.

Infatti, se anche il marchio CRIK CROK dovesse ritenersi debole – il che come detto non è – non può non essere tenuta in debito conto

la relevantissima esposizione commerciale e pubblicitaria del marchio che ne avrebbe fatto venire meno la sua pur contestata debolezza, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai dominante. Si tratta tra l'altro di un principio, espressamente riconosciuto nel nostro ordinamento dall'art. 47 bis della vigente Legge Marchi.

In conclusione l'ordinanza in commento, ad avviso di chi scrive, desta viva preoccupazione poiché i giudici del Tribunale di Roma hanno completamente ignorato anche il c.d. secondary meaning acquisito dal marchio”.

(Alessandro Nespega)

[Torna al Sommario](#)

Hanno collaborato a questo numero e ringraziamo:

silvano adorno, giorgio orlando

N.B. :Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati.

I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell'Associazione

Il presente NEWSLETTER é destinato unicamente alla circolazione interna tra gli As-sociati AIPPI-Gruppo italiano.

